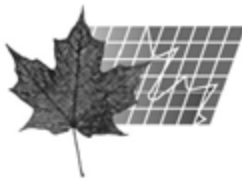


O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 7

Date de la décision : 2020-01-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

**Miller Industries Towing Equipment
Inc.**

Opposante

et

**Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha,
faisant affaire sous le nom Kawasaki
Heavy**

Requérante

1,596,381 pour VULCAN

Demande

INTRODUCTION

[1] Miller Industries Towing Equipment Inc. (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de marque de commerce VULCAN (la Marque) produit par Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, faisant affaire sous le nom Kawasaki Heavy (la Requérante).

[2] Pour les motifs suivants, je rejette l'opposition.

LE DOSSIER

[3] Le 28 septembre 2012, la Requérante a produit la demande d'enregistrement portant le n° 1,596,381 (la Demande) pour l'enregistrement de la Marque. La demande a été modifiée le 13 juillet 2018 et couvre maintenant les produits suivants :

(1) Motos.

(2) Moteurs pour véhicules terrestres, nommément pour motos, vélos, scooters et cyclomoteurs; accouplements et composants de transmission pour véhicules terrestres, nommément pour motos, vélos, scooters et cyclomoteurs; aéroglisseurs; moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces, nommément moteurs à combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs à réaction, turbines, tous les produits susmentionnés pour motos, vélos, scooters et cyclomoteurs; éléments de machine pour véhicules terrestres, nommément composants de transmission pour motos, vélos, scooters et cyclomoteurs; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces, tous les produits susmentionnés pour motos, vélos, scooters et cyclomoteurs; véhicules nautiques personnels motorisés, canots, kayaks; navires; bateaux; aéronefs; matériel ferroviaire roulant; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; scooters; cyclomoteurs; guidons pour véhicules à deux roues; coussinets de poignée pour véhicules à deux roues; fourches pour véhicules à deux roues; jantes de roue pour véhicules à deux roues; moyeux de roue pour véhicules à deux roues; rayons pour véhicules à deux roues; cadres pour véhicules à deux roues; selles pour véhicules à deux roues; béquilles pour véhicules à deux roues; chaînes pour véhicules à deux roues; courroies de transmission pour véhicules à deux roues; carénages pour véhicules à deux roues; garde-boue pour véhicules à deux roues; plaques latérales pour véhicules à deux roues; plaque arrière pour véhicules à deux roues; pédales pour véhicules à deux roues; plaquettes de frein pour véhicules à deux roues; porte-bagages pour véhicules à deux roues; klaxons pour véhicules à deux roues; amortisseurs de direction pour véhicules à deux roues; moteurs pour véhicules terrestres, nommément pour motos, vélos, scooters et cyclomoteurs; pousse-pousse; traîneaux et luges, bobsleighs; voitures hippomobiles; remorques de vélo; landaus.

(3) Motos. (les Produits)

[4] La demande est fondée sur l'emploi et l'enregistrement au Japon pour des produits (3) et sur l'emploi projeté au Canada pour les produits (2); l'emploi au Canada au moins depuis 1984 pour les produits (1); et des revendications d'une date de priorité du 24 août 2012 au Japon pour la demande d'enregistrement n° 2012-068610 en liaison avec le même type de produits (2). Elle a été enregistrée au JAPON le 27 juin 2014 sous le n° 5680591 pour les produits (3).

[5] Le 25 août 2015, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition qui a été transmise à la Requérante par le registraire le 4 septembre 2015.

[6] Les motifs d'opposition plaidés sont fondés sur les articles 30*a*) et i) (conformité), 12(1)*d*) (enregistrabilité), 16(3)*a*) et 16(3)*c*) (droit à l'enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la Loi dans sa version précédant immédiatement la date d'EV (la date de la Loi et d'EV sera indiquée ci-après).

[7] De nombreuses modifications à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), sont entrées en vigueur le 17 juin 2019 (date d'EV). Dans le contexte de l'opposition, la date qui détermine la version applicable de la Loi est la date à laquelle la demande visée par l'opposition a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* à des fins d'opposition. En l'espèce, la Demande a été annoncée le 25 mars 2015 avant la date d'entrée en vigueur. Dès lors, conformément aux dispositions transitionnelles établies à l'article 70 de la Loi modifiée, les motifs de l'opposition seront évalués en vertu de la Loi dans sa version antérieure à la date d'EV, exception faite de l'application, dans l'évaluation de la confusion, des articles 6(2) à (4) de la Loi tels qu'ils sont actuellement rédigés.

[8] Sauf indication contraire, toute mention faite de la Loi dans les présentes vise la Loi telle qu'elle a été modifiée à la date d'EV.

[9] Pour des raisons qui deviendront évidentes au cours de la lecture de la présente décision, il n'est pas nécessaire de présenter en détail chacun des motifs d'opposition plaidés par l'Opposante.

[10] La Requérante a produit une contre-déclaration le 4 novembre 2015.

[11] L'Opposante a produit une déclaration qu'elle ne voulait pas soumettre de preuves.

[12] La Requérante a produit à titre de preuve des copies certifiées des enregistrements canadiens suivants :

- VULCAN, LMC463,819;
- VULCAN NOMAD, LMC501,521
- V DESIGN WITH KAWASAKI, LMC501,995
- V DESIGN WITH CLASSIC, LMC508,487
- VULCAN DRIFTER & DESIGN, LMC531,708

[13] Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit et aucune audience n'a eu lieu.

FARDEAU DE PREUVE

[14] C'est au requérant qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. L'opposant a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition. Une fois que l'opposant s'est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d'opposition en question ne devrait pas faire obstacle à l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd* (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC), *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst) et *Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company* [2005] ACF n° 899, (CF)].

MOTIFS D'OPPOSITION REJETÉS SOMMAIREMENT

[15] Comme il a été susmentionné, l'Opposante n'a produit aucune preuve ou observation. Par conséquent, il n'y a aucune base qui me permet de conclure que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve concernant les motifs d'opposition suivants :

- article 30a) : il n'y a aucune preuve que les Produits ne sont pas décrits dans des termes ordinaires du commerce et l'Opposante n'a présenté aucune observation à cet égard;
- article 30i) : la demande contient la déclaration selon laquelle la Requérante est convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits. Il n'y a aucune preuve qui mènerait à une conclusion contraire;
- articles 16(3)a) et c) : il n'y a aucune preuve d'emploi antérieur et de révélation antérieure au Canada de la marque de commerce de l'Opposante indiquée dans sa déclaration d'opposition et aucune preuve d'emploi antérieur au Canada de l'un des noms commerciaux de l'Opposante indiqués dans celle-ci;
- l'article 2 de la Loi (caractère distinctif) : il n'y a aucune preuve de l'emploi de l'une des marques de commerce ou de l'un des noms commerciaux de l'Opposante indiqués dans sa déclaration d'opposition de manière à ce que l'un d'eux soit devenu connu au Canada ou bien connu dans une région du Canada de manière à faire perdre à la Marque son caractère distinctif.

[16] Pour tous ces motifs, je rejette chacun de ces motifs d'opposition, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

MOTIF D'OPPOSITION FONDÉ SUR L'ARTICLE 12(1)d) DE LA LOI

[17] Le seul motif d'opposition restant est fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi. L'Opposante soutient que la Marque n'est pas enregistrable, puisqu'elle créerait de la confusion avec les marques de commerce enregistrées suivantes de l'Opposante :

- VULCAN, LMC213,375 (enregistrement 375) en liaison avec : (1) Équipement de réparation des pneus de voiture, nommément des vulcanisateurs de sections de pneus, y compris leurs éléments, nommément des membranes gonflables, des chambres de cuisson, des mandrins, des pinces et des moules. (2) Treuils de véhicules automobiles. (3) Unités de remorquage à monter sur la carrosserie et leurs accessoires, comprenant des élingues, des diables et des barres de signalisation. (4) Vérins de châssis et treuils de rampe. (5) Dépanneuses. (6) Équipement pour le rechapage des pneus de voiture, nommément chambres de cuisson, outils de moulage de semelle, outils de coupe de semelle, épisseuses de semelle et écarte-pneus.
- VULCAN et Dessin, LMC558,948 en liaison avec : (1) Équipement de vulcanisation des pneus, nommément moules, dispositifs de liaison, dispositifs de maillage et dispositifs d'assemblage. (2) Équipement de réparation et de rechapage des pneus.
- VULCAN et Dessin, LMC584,142 en liaison avec : (1) Unités de remorquage, nommément dépanneuses et châssis de porte-voitures; accessoires connexes comprenant des élingues, des chariots et des barres de signalisation. (2) Équipement pour le rechapage des pneus de voiture, nommément chambres de cuisson, outils de moulage de semelle, outils de coupe de semelle, épisseuses de semelle et écarte-pneus; équipement de remorquage de véhicules, nommément dépanneuses et unités de remorquage à monter sur la carrosserie et accessoires comprenant des élingues et des barres de signalisation.

[18] L'Opposante a ses meilleures chances de réussite avec l'enregistrement 375. Si elle n'obtient pas une décision favorable avec cet enregistrement, elle ne fera pas mieux avec les deux autres enregistrements cités.

[19] Comme il a été susmentionné, l'Opposante n'a produit aucune preuve. Toutefois, en vertu de ce motif d'opposition, afin de maintenir la pureté du registre, le Registrare a le pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre afin de confirmer si les enregistrements cités dans la déclaration d'opposition existent toujours [voir *Quaker Oats Co of Canada Ltd/Cie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[20] J'ai vérifié le registre et, en effet, ils existent toujours.

[21] Ce motif d'opposition doit être évalué à la date de la décision du Registraire [voir *Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 à 424 (CAF)].

[22] Le critère en matière de confusion est décrit à l'article 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l'espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont décrites à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage, le genre de produits, services ou entreprises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette liste de critères n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun n'est pas nécessairement le même [voir *Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc* 2006 CSC 22 (CanLII), 49 CPR (4th) 321 (CSC); *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 623 (CanLII), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al*, 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

[23] Le critère établi à l'article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d'une source proviennent d'une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si un consommateur n'ayant qu'un souvenir imparfait de la marque VULCAN de l'Opposante croirait, à la vue des Produits de la Requérante offerts en liaison avec la Marque, que ces produits proviennent de l'Opposante, ou sont parrainés ou approuvés par l'Opposante.

[24] Étant donné l'absence de représentations écrites de chaque partie et leur non-participation à une audience, où les parties auraient pu approfondir leurs arguments respectifs, je me limiterai à une analyse directe des critères pertinents en vertu de l'article 6(5) de la Loi.

[25] Également, vu l'absence de preuves de l'emploi des marques des parties, les facteurs suivants n'ont aucune incidence sur l'analyse de la probabilité de confusion entre les marques en cause : la mesure dans laquelle les marques sont connues et leur période d'emploi. Puisque les marques des parties sont identiques, leur caractère distinctif inhérent n'est également pas un facteur.

Degré de ressemblance

[26] Tel que cela est affirmé dans *Masterpiece, supra*, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance est considéré comme le facteur le plus important. Dans ce cas-ci, les marques en question sont identiques. Par conséquent, je dois déterminer si d'autres facteurs pertinents (la nature des produits et les voies de commercialisation des parties) favorisent la Requérante de manière à l'emporter sur le facteur du degré de ressemblance.

Nature des produits et leurs voies de commercialisation

[27] En l'absence de preuve de l'emploi des marques des parties et de la promotion des produits des parties, il est difficile d'évaluer ces critères. Je suis limité à la description des produits dans la Demande et à la liste des produits visés par l'enregistrement 375 de l'Opposante [voir *M Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 19 CPR (3d) 3 à 10-11 (CAF); *Henkel Kommanditgesellschaft c Super Dragon* (1986), 12 CPR (3d) 110 à 112 (CAF); *Miss Universe Inc c Dale Bohna* (1994), 58 CPR (3d) 381 à 390-392 (CAF)].

[28] Les produits de l'Opposante semblent être de l'équipement pour réparer les pneus, des véhicules pour réparer des véhicules ou leurs pièces, ainsi que des remorqueuses. Certains des Produits concernent la catégorie générale des véhicules motorisés comme les motocyclettes, par exemple. Les Produits comprennent également des pièces de motocyclettes, ainsi que des accessoires pour véhicules à deux roues. Toutefois, j'estime que ces Produits de la Requérante sont différents par nature des produits de l'Opposante. Enfin, les Produits comprennent également des produits non reliés aux produits de l'Opposante comme, par exemple, des bateaux, des fauteuils roulants, des aéronefs, des luges et des landaus.

[29] En tout, la différence dans la nature des produits respectifs des parties me mène à croire que leurs voies de commercialisation seraient également différentes. Ces deux facteurs favorisent la Requérante.

Conclusion

[30] Malgré le fait que les marques des parties sont identiques, je suis convaincu que la Requérante s'est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités,

qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion quant à la source des Produits de la Requérante en raison de la différence dans la nature des Produits et de leurs voies de commercialisation. S'il y avait eu une quelconque preuve du contraire au dossier, je serais arrivé à une conclusion différente.

[31] Par conséquent, je rejette ce motif d'opposition.

DÉCISION

[32] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu de l'article 38(12) de la Loi.

Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Finlayson & Singlehurst

POUR L'OPPOSANTE

Aventum IP Law LLP

POUR LA REQUÉRANTE